

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 12 MAY 2005

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

PCT

PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absenddatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001231

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
08.02.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
13.02.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
C08F8/00, C08G81/02

Anmelder  
BASF AKTIENGESELLSCHAFT

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Lauteschlaeger, S  
Tel. +49 89 2399-8303



**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001231

---

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001231

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 1-27 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche see sep. sheet, point V.2.
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-27 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

VIII. Angesichts der Beschreibung und den Versuchen fehlt in den unabhängigen Ansprüchen ein essentielles Merkmal: Gemäß dem derzeit geltenden Wortlaut kann die hydrophile Einheit (B) aus einer einzelnen funktionellen Gruppe bestehen, während gemäß den übrigen Teilen der Anmeldung die erfindungsgemäßen Eigenschaften nur mit einem Blockcopolymeren erzielt werden. Die Anmelderin sollte daher die hydrophile Einheit (B) ebenfalls als Block definieren.

V.

Es wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D1: WO 01/30882 A (AVECIA LIMITED; THETFORD, DEAN; BARNETT, STUART)  
3. Mai 2001 (2001-05-03)

D2: US 2004/007153 A1 (THETFORD DEAN ET AL) 15. Januar 2004 (2004-01-15)

1. Neuheit

Gemäß D1 und D2 können ebenfalls wässrige Polymerdispersionen (Acrylat-latexdispersionen) erhalten werden, die als Assoziativverdicker amphiphile Polymere enthalten mit Polyisobuten-Blöcken und hydrophilen Einheiten.

Wegen der mehrfachen Auswahl (Polyisobuten aus einer Liste, Anteil der terminal angeordneten Doppelbindungen) wird jedoch den geltenden, unabhängigen Ansprüchen die Neuheit zuerkannt.

2. Erfinderische Tätigkeit

Wie unter Punkt 1. ausgeführt, ist die Idee Polyisobuten-Blöcke nebst hydrophilen Anteilen (wie z.B. Polyetherblöcke) enthaltende Copolymere zur Stabilisierung wässriger Latexdispersionen zu verwenden nicht neu (D1, D2).

Die Anmelderin sollte überzeugende Beweismittel erbringen, dass der erhöhte Anteil an endständig angeordneten Doppelbindungen im Polyisobuten-Block (und die daraus resultierende, erhöhte Funktionalisierung) einen unerwarteten technischen Effekt zu Folge hat.

Da sog. reaktives Polyisobuten (mit erhöhtem endständigen Doppelbindungsanteil) bekannt war (auch dessen Modifizierung mit MAH zwecks Copolymersynthese), war es für den Fachmann naheliegend dieses für den o.g. Zweck auch zu verwenden; d.h. falls die Anmelderin nur die Aufgabe gelöst hätte weitere Stabilisatoren für den o.g. Zweck bereitzustellen, wäre dies nicht erfinderisch.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 12 MAY 2005

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

PCT

PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001231

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
08.02.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
13.02.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
C08F8/00, C08G81/02

Anmelder  
BASF AKTIENGESELLSCHAFT

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Lauteschlaeger, S  
Tel. +49 89 2399-8303



---

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ In der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. **Zusätzliche Bemerkungen:**

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001231

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  
Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 1-27 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche see sep. sheet, point V.2.
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-27 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

VIII. Angesichts der Beschreibung und den Versuchen fehlt in den unabhängigen Ansprüchen ein essentielles Merkmal: Gemäß dem derzeit geltenden Wortlaut kann die hydrophile Einheit (B) aus einer einzelnen funktionellen Gruppe bestehen, während gemäß den übrigen Teilen der Anmeldung die erfindungsgemäßen Eigenschaften nur mit einem Blockcopolymeren erzielt werden. Die Anmelderin sollte daher die hydrophile Einheit (B) ebenfalls als Block definieren.

V.

Es wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D1: WO 01/30882 A (AVECIA LIMITED; THETFORD, DEAN; BARNETT, STUART)  
3. Mai 2001 (2001-05-03)

D2: US 2004/007153 A1 (THETFORD DEAN ET AL) 15. Januar 2004 (2004-01-15)

1. Neuheit

Gemäß D1 und D2 können ebenfalls wässrige Polymerdispersionen (Acrylat-latexdispersionen) erhalten werden, die als Assoziativverdicker amphiphile Polymere enthalten mit Polyisobuten-Blöcken und hydrophilen Einheiten.

Wegen der mehrfachen Auswahl (Polyisobuten aus einer Liste, Anteil der terminal angeordneten Doppelbindungen) wird jedoch den geltenden, unabhängigen Ansprüchen die Neuheit zuerkannt.

2. Erfinderische Tätigkeit

Wie unter Punkt 1. ausgeführt, ist die Idee Polyisobuten-Blöcke nebst hydrophilen Anteilen (wie z.B. Polyetherblöcke) enthaltende Copolymere zur Stabilisierung wässriger Latexdispersionen zu verwenden nicht neu (D1, D2).

Die Anmelderin sollte überzeugende Beweismittel erbringen, dass der erhöhte Anteil an endständig angeordneten Doppelbindungen im Polyisobuten-Block (und die daraus resultierende, erhöhte Funktionalisierung) einen unerwarteten technischen Effekt zu Folge hat.

Da sog. reaktives Polyisobuten (mit erhöhtem endständigen Doppelbindungsanteil) bekannt war (auch dessen Modifizierung mit MAH zwecks Copolymersynthese), war es für den Fachmann naheliegend dieses für den o.g. Zweck auch zu verwenden; d.h. falls die Anmelderin nur die Aufgabe gelöst hätte weitere Stabilisatoren für den o.g. Zweck bereitzustellen, wäre dies nicht erfinderisch.